

---

## ECONOMISCH RECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

📁 AAK20096346

D.A.J.M. Melchers

Periode 15 juni 2009 – 1 oktober 2009

### Jurisprudentie

#### Merkenrecht

##### *Vergelijkingslijsten voor imitatieparfum*

Een houder van een bekend merk mag zich ertegen verzetten als derden voordeel trekken uit of afbreuk doen aan de reputatie van dat merk ('goodwillbescherming'). In het arrest *L'Oreal v Bellure* d.d. 18 juni 2009 heeft het Hof van Justitie (HvJEG) nader uitleg gegeven aan dit recht, door uitlegging van artikel 5, lid 1, sub a en 5, lid 2 van de Merkenrichtlijn. Hierbij is ook aandacht besteed aan vergelijkende reclame (art. 3 bis, lid 1 richtlijn 84/450). Aanleiding voor de prejudiciële vragen die tot de uitspraak van het HvJEG hebben geleid was o.m. het gebruik van vergelijkingslijsten. Een 'parfumpiraat' verschaft imitaties van beroemde geurtjes (zoals b.v. Trésor, Anaïs-Anaïs en Noa) aan de tussenhandel onder andere namen dan het voorbeeld, maar voegde daar als service vergelijkingslijsten bij waar het woordmerk van het luxeparfum werd gebruikt om aan te geven waarvan het verhandeld parfum de imitatie was.

Met het hierboven genoemde gebruik vallen we binnen het toepassingsbereik van artikel 5, lid 1, sub a van de Merkenrichtlijn. Dit artikel biedt een 'absolute bescherming' aan de merkhouder in gevallen van een bijzonder brutale inbreuk, als een identiek teken gebruikt wordt voor identieke waren. Het was echter niet heel duidelijk of onder die 'absolute bescherming' ook de goodwillbescherming viel. Na de uitspraak van het HvJEG inzake *Adam Opel/Autec* van 25 januari 2007, waarin enkel de herkomstfunctie werd genoemd, worden in de onderhavige uitspraak ook andere functies genoemd. Naast de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de consument de herkomst van de waar of dienst te waarborgen, wijst het HvJEG ook op de functie van het merk de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, de communicatiefunctie, de investeringsfunctie en de reclamefunctie. Die vallen samen onder de goodwillbescherming.

De geïmiteerde merken van L'Oreal in deze procedure betroffen allemaal bekende merken. Gelet hierop speelde ook artikel 5, lid 2 van de merkenrichtlijn een rol, dat bescherming biedt aan bekende merken, indien door het gebruik van het teken, zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Ten aanzien van de inbreuk die haar grondslag vindt in het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, merkt het HvJEG op dat hierbij noch is vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan. Ook is niet vereist dat de houder ervan schade wordt berok-

kend. Het voordeel is ongerechtvaardigd in de zin van dit artikel, zo bepaalt het HvJEG, wanneer een derde door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het image van dit merk te creëren en te onderhouden.

#### *De vorm van een Bounty als gemeenschapsmerk*

Het zogenaamde ‘vormmerk’ kan gebruikt worden om de vorm van een waar als zodanig als merk te beschermen. De snoepfabrikant Mars wilde op die wijze de karakteristieke vorm van de Bounty reep als merk beschermen. In deze zaak die heeft geleid tot de uitspraak van 8 juli 2009 van het Gerecht van Eerste Aanleg EG (GvEA) is het Mars niet gelukt het recht op een gemeenschapsmerk voor de vorm van een Bounty te behouden. Het GvEA oordeelde dat het vormmerk geen onderscheidend vermogen had voor de goederen waarvoor het was gedeponneerd. Een beroep op inburgering ging vervolgens niet op, aangezien door Mars onvoldoende bewijs was aangevoerd dat het vormmerk in de gehele Gemeenschap onderscheidend vermogen had gekregen. Het hielp Mars dus niet dat in Nederland en een aantal andere EU lidstaten, grote aantallen consumenten de Bounty direct aan de vorm van de reep herkennen; dat effect moet je voor de hele EU, althans een aanmerkelijk gedeelte daarvan kunnen aantonen.

#### *Merkgebruik in reclame van wederverkoper*

Volgens het Europees merkenrecht mogen wederverkoper, handelaars die merkartikelen verkopen, het merk ook in reclame gebruiken. Soms levert dat boze merkhouders op, vooral als ‘exclusieve’ merken zich in hun waarde voelen aangetast als ‘goedkope’ discounters reclame maken voor de exclusieve merkartikelen. In de uitspraak van de Hoge Raad (HR) van 10 juli 2009 (*G-Star v Makro*) betrof het de bekende spijkerbroekenfabrikant G-Star die problemen had met het gebruik van haar beeldmerk door Makro. De HR heeft in de lijn van de jurisprudentie van het HvJEG aangegeven dat voor de wederverkoper de vrijheid bestaat om in de verhandeling van een merkartikel dat door of met toestemming van de rechthebbende in de EER in het verkeer is gebracht, gebruik te maken van het desbetreffende merk om het merkartikel aan te kondigen bij het publiek. Op de wederverkoper rust dan wel de verplichting loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. Vervolgens geeft de HR een uiteenzetting wanneer voor de merkhouder een ‘gegronde reden’ bestaat om zich hier wel tegen te verzetten. De HR verworpt de stelling van G-Star, dat Makro het merk van G-Star alleen maar zou hebben mogen gebruiken in reclame als dat op een of ander wijze ‘noodzakelijk’ zou zijn geweest.

### Modellenrecht

#### *Rechthebbende op een gemeenschapsmodel*

In artikel 14, lid 3 van de Modellenverordening is de situatie geregeld dat een model door een werknemer in de uit-

oefening van zijn functie of volgens de instructies van zijn werkgever wordt ontwikkeld. Het HvJEG geeft in *FEIA / Cul de Sac e.a.* (2 juli 2009) (kort maar duidelijk) aan dat deze bepaling in de Modellenverordening ziet op een specifieke contractuele verhouding, de arbeidsverhouding, en dus niet kan worden toegepast op andere contractuele verhoudingen zoals de in opdracht ontworpen gemeenschapsmodellen.

### Auteursrecht

#### *Reproductiehandeling bestaande uit elf woorden?*

De Deense onderneming Infopaq voorziet haar klanten van samenvattingen van artikelen uit Deense dagbladen en tijdschriften. Het voorgaande vindt plaats door middel van een zogenaamd ‘data capture’-procédé. Hiervoor heeft zij echter geen toestemming gevraagd van de auteursrechthebbende op de betreffende artikelen. In het arrest *Infopaq / Danske Dagblades Forening* d.d. 16 juli 2009 geeft het HvJEG antwoord op de vraag wanneer er sprake is van reproductiehandelingen zoals bedoeld in artikel 2 van de Infosoc Richtlijn. Ook wordt uitleg gegeven aan het begrip tijdelijke reproductiehandeling die in artikel 5, lid 1 van de richtlijn als uitzondering op het in artikel 2 bedoelde reproductierecht is opgenomen. De onderhavige uitspraak is met name interessant aangezien het HvJEG hierin aangeeft dat de weergave van een fragment uit een beschermd werk dat bestaat uit elf opeenvolgende woorden ervan, een gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van de Infosoc richtlijn kan vormen indien een dergelijk fragment een bestanddeel van het werk omvat dat als dusdanig uitdrukking geeft aan de eigen intellectuele schepping van de auteur. Het is aan de verwijzende rechter om dit te beoordelen.

#### *Het begrip openbaarmaking ex artikel 12 Aw*

In de zaak *Buma v Chellomedia* van 19 juli 2009 lag de vraag voor of de werkwijze van Chellomedia, waarbij deze programmasignalen in gecodeerde vorm naar een distributiesatelliet opstraalt en vanwaar ze vervolgens worden teruggestraald naar kabelkopstations en DTH-platvorms die in staat zijn de signalen te decoderen, als een (afzonderlijke) openbaarmaking in de zin van artikel 12 Aw dient te worden aangemerkt. Na allereerst op de implementatie van de Auteursrechtlijn te hebben gewezen wat niet tot wijziging van artikel 12 Aw heeft geleid, stelt de HR dat het begrip ‘openbaarmaking’ in artikel 12 Aw in overeenstemming moet zijn aan het begrip ‘mededeling aan het publiek’ in artikel 3 van de Auteursrechtlijn. Vervolgens bespreekt de HR de uitspraak van het HvJEG inzake *SGAE v Rafael Hoteles*, waarin invulling is gegeven aan het begrip ‘publiek’ in artikel 3 van de Auteursrechtlijn. In die uitspraak heeft het HvJEG, onder verwijzing naar een eerdere uitspraak in het kader van de Kabelrichtlijn, geoordeeld dat het woord ‘publiek’ ziet op een onbepaald aantal potentiële televisiekijkers. In navolging van deze uitspraken oordeelt de HR dat de hiervoor omschreven werkwijze van Chellomedia geen openbaarmaking is in de zin van artikel 12 Aw.